

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.11.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2007741101/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007741101/50 с приоритетом от 26.12.2007 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инновация», г.Владивосток (далее - заявитель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВАХ», выполненное стандартными буквами, не имеющее смыслового значения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 26.08.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007722994/50 в отношении товаров 01 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №295434 с приоритетом от 12.04.2004, зарегистрированным на имя ООО Научно-техническая фирма «БАКС», Самара[1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 18.11.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ВАХ»³ отличается фонетически от словесного элемента противопоставленного товарного знака «БАКС», так как имеет иное произношение. Отличие в одну букву является немаловажным при сравнении коротких обозначений;

- заявленное обозначение «ВАХ» представляет собой словесное обозначение, а противопоставленный знак является комбинированным;

- заявленное обозначение «ВАХ» представляет собой сокращенный вариант имени собственного ВАХТЕР. Словесный элемент «БАКС» противопоставленного товарного знака представляет собой часть фирменного наименования правообладателя ООО «БАКС»;

- сфера деятельности и применения товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «ВАХ» и товаров противопоставленной регистрации совершенно различны. Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, предназначены для высококвалифицированных специалистов в области микробиологии и планируются использоваться в сфере проверки безопасности пищевых продуктов. Биологическая система обнаружения «ВАХ» заявителя представляет собой комплекс средств для обнаружения патогенных микроорганизмов и иных организмов в пищевых образцах и окружающей среде. Система делит образцы до генетического уровня, используя энергию цепи полимеразных реакций для обнаружения бактерий и иных микробов. Заявителю принадлежит ряд регистраций на товарный знак «ВАХ» в отношении биологических систем обнаружения во многих странах мира;

- компания заявителя Е.И.Дюпон де Немур энд Компани работает более чем в 70 странах мира, является одной из крупнейших в мире научных и промышленных транснациональных компаний, занимает лидирующее положение в производстве материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального назначения. Деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака отличается от деятельности заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.08.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (26.07.2007) заявки №2007722994/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в

действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ВАХ» представляет собой фантазийное словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным, словесный элемент «БАКС» выполнен буквами русского алфавита, изобразительный элемент представляет собой геометрическую фигуру не правильной формы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 10, 11 и услуг 35, 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

Обозначение «ВАХ» выполнено буквами, которые присутствуют как в латинском, так и в русском алфавите, в этой связи оно не имеет однозначного произношения и, следовательно, российским потребителем может восприниматься как русское слово и произноситься в соответствии с правилами фонетики русского языка.

Учитывая изложенное сравниваемые словесные обозначения «ВАХ» и «БАКС» не являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, так как имеют различный состав согласных (В-Х) и (Б-К-С), а совпадает один гласный звук (А).

Зрительное впечатление, производимое сравниваемыми знаками, различно. Поскольку слова «ВАХ» и «БАКС» являются короткими, односложными, каждая буква в которых, имеет большое значение. Наличие в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента усиливает разницу в зрительном восприятии обозначений в целом.

Анализ словарно-справочных источников показал, что в современном языке отсутствуют лексические значения у сравниваемых обозначений, что не позволяет сопоставлять их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по фонетическому и визуальным факторам сходства.

Дополнительно следует отметить, что заявителем ограничен перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Использование товаров, маркированных заявленным обозначением, предполагается в узкоспециальной сфере, а именно, проверке безопасности пищевых продуктов до введения их в хозяйственный оборот на предмет обнаружения патогенных микроорганизмов и иных организмов в пищевых образцах и окружающей среде. Указанные товары предназначены для высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, степень

внимательности которых достаточно велика, и, следовательно, вероятность смешения знаков в этой области невелика.

Учитывая все фактические обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком и не является сходным с ним до степени смешения.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, и, соответственно решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «ВАХ» по заявке 2007722994/50 в отношении товаров 09 класса МКТУ следует признать неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.11.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.08.2009, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

01 - расфасованные; пцр-реагенты в форме таблеток для использования в наборах для оценки числа бактерий, готовые к использованию гели для выявления присутствия патогенных бактериальных обсеменений, заражений для использования в наборах для оценки числа бактерий.

09 – оборудование, используемое для обследования образцов для бактериального заражения в лабораторных условиях, а именно термальные датчики циклов, блоки охлаждения для лабораторного использования, нагревательные блоки для лабораторного использования, водяные термостаты, водяные ванны для лабораторного использования, ультрафиолетовые камеры для лабораторного использования, фотоаппараты для лабораторного использования, видеокамеры для лабораторного использования, флуориметры для лабораторного использования, инструменты для закрывания и открывания трубок проботбора для лабораторного использования, инструменты и приборы для поддержания трубок проботбора в стабильном, неподвижном состоянии в ходе выполнения работ техническими специалистами для лабораторного использования, компьютерное программное обеспечение для контроля и отбора образцов для микробактериальных обсеменений, заражений для лабораторного использования.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.